4121-135

RECEIVED CENTRAL FAX CENTER JAN 2 4 2007

## REMARKS

## Regarding the Amendments

Claim 22 has been amended as set forth in the above Complete Listing of the Claims.

As amended, the claims are supported by the specification and the original claims and do not add new matter. The amendments do not require a new search, or raise new issues for consideration because they merely address issues already raised by the Examiner or define Applicants' invention more clearly. It is submitted that the amendments place the claims in condition for allowance or in better condition for appeal by reducing the number of issues for consideration on appeal. The amendments were not made earlier in the prosecution because it is maintained that the previously pending claims were allowable. Since the amendments do not add new matter or require a new search or consideration, and place the claims in conditions for allowance of in better condition for appeal, entry of the amendment is respectfully requested.

Thus, upon entry of the amendments, claims 1-6, 15, 19 and 22 will be pending.

### Rejection of Claims Under 35 U.S.C. §112

Claim 22 is rejected under 35 U.S.C. § 112, first and second paragraphs as failing to comply with the written description and enablement provisions. Applicants respectfully disagree. All arguments of record with regard to this issue are incorporated by reference, as if stated herein. Applicants maintain that such arguments overcome the Examiner's rejections.

Specifically, claim 22 is rejected as indefinite for recitation of the term "more intense lysis." As amended, claim 22 no longer contains this term. While it is maintained that the claim was allowable as previously pending, claim 22 has been amended to clarify the comparison of lysis by the F<sub>v</sub> antibody to lysis by bimAbHRS-3/A9.

Claim 22 is also rejected as indefinite for recitation of the term "CD30 carrying cells." As amended, claim 22 no longer contains this term.

Furthermore, claim 22 is rejected as lacking enablement, due to the alleged lack of clarity regarding availability of the antibody bimAbHRS-3/A9 to the public. Applicants respectfully submit that the antibody is readily available to the public. As evidence of such availability Applicants provide Attachments A and B hereto. Attachment A is a copy of the deposit certificate obtained when bimAbHRS-3/A9 was deposited and Attachment B is a copy of the

4121-135

declaration of availability regarding bimAbHRS-3/A9 that was made in U.S. Patent No. 5,643,759. Such deposit was made in accordance with the requirements of the Budapest Treaty on August 6, 1993 and therefore the deposit will be statutorily accessible at least until 2023. This date exceeds any available patent term of the present application, ensuring availability of bimAbHRS-3/A9 for the life of any patent resulting from the present application.

Therefore, in light of the amendment of claim 22 and the Attachments set forth in the present Response, claim 22 is not lacking either written description or enablement and withdrawal of those rejections is hereby requested.

### Rejection of Claims Under 35 U.S.C. §§ 102 and 103

The claims are also rejected under 35 U.S.C. § 102 and/or 103, as anticipated and/or obvious. Applicants respectfully disagree. All arguments of record with regard to this issue are incorporated by reference, as if stated herein. Applicants maintain that such arguments overcome the Examiner's rejections and withdrawal of all rejections under 35 U.S.C. § 102 and 103 is hereby requested.

## Notice of Appeal and Petition for Extension of Time

Enclosed is a Notice of Appeal for the above-identified U.S. patent application, along with a petition under 37 CFR 1.136 for a two month extension of time, which extends the deadline for response to the August 24, 2006 Final Office Action to January 24, 2007.

## CONCLUSION

Based on the foregoing, all of Applicants' pending claims 1-6, 15, 19 and 22 are patentably distinguished over the art, and are in form and condition for allowance. The Examiner is requested to favorably consider the foregoing and to responsively issue a Notice of Allowance.

In the event that the Examiner does not issue such a Notice of Allowance, Applicants provide with this submission a Notice of Appeal, as set forth above.

Enclosed is a Credit Card Form (PTO-2038) authorizing the total amount of \$475.00, which

4121-135

includes \$250.00 for payment of the fee specified under 37 CFR §41.20(b)(1) for the filing of a Notice of Appeal and \$225.00 for payment of the fee specified under 37 CFR §1.17(a)(3) for a two month extension of time.

If any questions remain, the Examiner is requested to contact the undersigned attorney at (919) 419-9350 to discuss same. The USPTO is hereby authorized to charge any deficiency or credit any overpayment of fees properly payable for this document to Deposit Account No. 08-3284.

Respectfully submitted,

Date: January 24, 2007

Steven J. Hultquist Reg. No. 28,021

Attorney for Applicants

Date: 1/34/63

Kelly K. Reynolds Reg. No. 51,154

Attorney for Applicants

INTELLECTUAL PROPERTY/ TECHNOLOGY LAW Phone: (919) 419-9350 Fax: (919) 419-9354 Attorney File No.: 4121-135

Enclosures:
Notice of Appeal [1 pg.]
Credit Card Form [1 pg.]
Attachment A [5 pgs.]
Attachment B [3 pgs.]

The USPTO is hereby authorized to charge any deficiency or credit any overpayment of fees properly payable for this document to Deposit Account No. 08-3284

# **ATTACHMENT A**

BUDA BER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONAL ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG, VON MICROORGAN MEN FOR DIE ZWECKD VOR PATENTVERFAHREN

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

> LEBENSFÄHICKEITSBESCHEINIGUNG sungmidt gemis Bagel 10.1 von der unten angegebenen INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

I. HINTERLEGER		IL KENNZEICHNUNG DES MIKILOORGANISMUS	
Name: Advisor:	Biotest Pharma GmbH Landsteinerztr 5 63303 Dreieich	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE sugeteile EINGANGSNUMMER:  DSM ACC2148  Datum der Einterlegung oder Weiterleitung <sup>1</sup> 2993-09-02	
ni lebed	nspärickeitebe≥cheinigung		
Za diesem	inihigkeit des unter II gemennten Mikroorganismus ist am Jeitpunkt wor der Mikroorganismus × ) <sup>3</sup> tebenoming	1993-10-04 <sup>2</sup> g-praft worden.	
IV. BEDI	igungen, unter denen die Lebenspähigketts	PROFUNC DURCHGEPOHRT WORDEN 151 <sup>4</sup>	
IA' DALES	unationale hinteriscung:stelle		
Name:	DEM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Maschoroder Weg 1 B D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der auf Vertretung der Internationaler: Hinterlegungsstolle beforden Person(en) oder des (der) von ihr ermachtigten Bediensteten:  Deputer Hiller Danum: 1993-10-29	

Formblatt DSM-BP/9 (einzige Scito) 0793

Angabe der Datume der Erothinterlogung. Wenn eine erneute Historiogung oder cabe Weiterleitung vorgenommen worden ist, Angabe der Datum der jeweile hetzten erneuten Hinterlogung oder Weiterteitung.

In den in Regal 10.3 Buchstabe a Ziffer il und ill vorgeschenan Fällen Angabe der ietsten Lebenafähigkeitsprüfung.

J Zutreffender ankreunen.

Ausfüllen, wenn die Angaben beautrost worden sind und wonn die Sigebniese der Prillung negativ waren.

ANERKENNUM DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANI POR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN

#### INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

EMPPANGEBESTÄTIGUNG BEI ERSTRINTERLEGUNG, magestelle genald Regel 7.1 von der nahms angesphenen ( INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

i, Kennzi	HCHNUNG DES MIKROORGANISMUS		• _
Vom RINT	ZRLEGER auguloiltes Desupstoichen	Voo der internationalen hinterlegungssteld Lugsteile eingangsnummer:	B
A9		DSM ACC2148	
II. WISSE	ngchaptliche beschreibung und/oder vorg:	eschlacene taxonomische Bezeichnung	
Mit dens =	pter I. beseichnsten Mikroarganismus wurde ) eine wissenschaftliche Beschreibung		
( ( Sutreffen	) eine vorgeschlagene taxonomische Bezeichnung	.1	
III. KINC	ING UND ANNAEME		
Diese inter	mationale Minserlegungestelle nimest den unter I bezeichne 193–09–02 (Datum der Ersthinterlegung) <sup>1</sup> eingegr	en Mikroorganistrius ten, der bei litz ngon jat.	
IA' EDIG	ang des antrags auf umwandlung		
eingegang	I beseichnete Mikroorganismus ist bei dieser Intermationale se (Datum der Ersthinterlogung) und ein Antrug auf Untwi gr Vortrag ist am eingegangen (Datus	n Historiegungstelle em andlung dieser Erothinterlegung in eine Hinterlegung geralf n des Eingangs des Antroge auf Umwandlung).	<u>.                                    </u>
y. INTER	nationale hinterlegungsstelle		
Name:	DEM-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MEROOHGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMEE	Unterschrift(en) der zur Vertretung der Internationalen Kinkelegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) vo ihr ermächtigten Bodionaleten:	08
Adreses	Mascharoder Weg 1 B D-32124 Braumschweig	Datum: 1993-10-29	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falls Ragsi 6.4 Buchstabe d sutriffe, ist dies der Zuitpunkt, zu dem der Status einer internationalen Rinterlegungestelle erworben worden ist. Formblatt DSM-BP/4 (cinzige Saite) 0793

## BUTTER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONE ANERKENNUNG DER TIMTÉRLEGING VON MIKBOORGANISMEN FÜR DIE ZWÉGKE VON PATENTVERPARKEN

### INTERNATIONALES FORMULATE

Biotest Pharma CmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

> LEBENS#ÄMICKEITSBESCHEINIGUNG Busgestellt gemäß Bagsi 10.3 von der unten angegebesen INTERNATIONALEN EINTERLEGUNGSSTELLE

l hinterleger	IL KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS
Name: Biotost Pharma GmbH Landsteinsrstr. 5 Adross: 63303 Dreicich	Von der INTERNATIONALEN EINTERLEGUNGSSTELLE sugsteile EINGANGSNUMMEEN:  DSM ACC2142  Dahum der Einterlegung oder Weiterleitung <sup>1</sup> :  1993–08–06
III. LEBENSPAHIGKEITSBESCHEINIGUNG	
Die Lebensfähigireis des unter II genameten Mikroorganismus ist sm Zu diesem Zeitpunkt wur der Mikroorganismus  ( × ) <sup>3</sup> inbenstähig  ( ) <sup>3'</sup> nicht mehr lebensfähig	1993-08-09 <sup>3</sup> goprûft <del>warde</del> n.
v. bedingungen, unter denem die lebensfähigkeitse	Prufung dukcrgeführt worden ist <sup>4</sup>
IV. INTERNATIONALE HINTÉRLEGUNGSSTELLE	
Name: DSM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN Genbig Anschrift: Mascheroder Weg 1 B D-38134 Brounschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befogten Person(en) oder des (dec) vor ihr ermächtigten Bodiensteten:  U, W. G.  Datum: 1993-08-20

Formblatt DSM-BP/9 (einzign Seite) 0793

<sup>1</sup> Angabe des Datums der Erethinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist; Angabe des Datums der jeweils letzten erneuten Hinterlegung oder Weiterleitung.

ln des in Regel 10.3 Buchstabe s Zisser ii und iii vorgoochenen Y5llen Angabe der jotzten Lebenstähigkeitsprüsung.

<sup>3</sup> Sutreffendes ankreusen.

Ausfüllen, wann die Angaben beantragt worden sind und wenn die Ergebnisse der Prömog negativ waren.

Budapester vertrac ober die internationale Anerkennung der hinterlegung von mitroorganismen Por die zwecke von patentvenfahren

INTERNATIONALES FORMHLATT

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

¢.'

emptancementatiquic bei erstenteelecuic, magnetile emas begel 1.1 von der union deptendent internationalen einterlecuncestelle

i, Kennzeichnung des Mikroorganismus		
You BINTERLEGER sugeteiltes Bosugszalchen:	Von der internationalen hinterlegungsstelle sogologie eingangsnuddær:	
HRS-3/A9	DSM ACC2142	
i. Wissenschaftliche Beschbeibung und/oder Vorge	ECHLAGENE TAXONOMISCHE BEZEICHNUNG	
Mit dam natar I. beseichaaten Mikroorgovienus wurds		
( ) eine wissenschaftliche Beschreibung . ( ) eine vorgeschlagene tattersorrische Bescichnung .		
cingereicht. Zutrelloudeo ankrouseu).		
III. EINGANG UND ANNAHBÆ		
Diese internationale Hinterlegunquetalle nimus den unter I beseichnet um 1993-08-06 (Datum der Ersthinterlegung) <sup>1</sup> eingega	en Mikroorganjamus an, der bei ibr agen let.	
IV. EINGANG DES ANTRAGS AUF UMWANDLUNG		
Der unter I bereichnete Mikroorgenismus ist bei dieser Internationals eingegangen (Datum der Ersthinterlegung) und die Antres auf Umwo Budapaster Vertrag ist sm. eingegangen (Datus	n Hinteriogungsstelle 21M ndlung dieser Breihinteriogung in eine Winteriogung gemäß n des Eingange des Antrege auf Omwandlung).	
v. Internationale hinterlecungsstelle		
North Dem-deutsche sammlung von Murgorganismen und Zellkulturen gabe	Unterschrift(en) der sur Vertretung der internationsfan Hinterlegungsstelle befugtes Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Hedicostoten	
Adreson: Mascheroder Weg 1 B D-38124 Brounschweig	U. Weiles Datains 1993-08-20	

<sup>1</sup> Palls Regel 6.4 Buchstabe d sutrifft, ist dies der Zelspunkt, zu dem der Status einer internationalen Kinterlegungsstelle erworben werden ist. Pormblats DSM-8P/4 (eineige Seite) 0773

# **ATTACHMENT B**

Beil Wolff 311-LH 27 650

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s):

Michael Pfreundeschuh

Serial No.

08/327,254

Filed

October 21, 1994

For

METHOD FOR THE SELECTIVE PREPARATION OF .....

Art Unit

1809

Examiner

S. Loring

July 8, 1996

Hon. Assistant Commissioner for Patents Washington, D. C. 20231

## DECLARATION OF AVAILABILITY

Sir.

The undersigned declarant, does depose, declare and state that

- The following hybridoma cell lines were deposited according to the Budapest Treaty with the DSM: A9 of ACC 2148 deposited September 2, 1993 and HRS-3/A9 of ACC 2142 deposited August 6, 1993.
- 2. Biotost Pharma GmbH of Dreieich, Germany Is the assignee of the entire right, title and interest of the Invention described and claimed in the above-named application as evidenced by an assignment recorded in the United States Patent and Trademark Office on October 21, 1994, Reel 7214, Frame 0457.

- 3. Biotest Pharma GmbH agrees that upon allowance and issuance of the abovenamed application as a United States Patent, all restriction on availability of the deposits designated in paragraph 1 hereinabove will be irrevacably removed.
- 4. Access to the aforementioned deposits will be available during the pendency of the above-identified patent application to one determined by the Commissioner to be entitled thereto under 35 U.S.C. 122 and 37 C.F.R. 1.14.
- A copy of the American Type Culture Collection form for the aforesaid deposits is appended hereto.

I declare further that all statements made herein of my knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that all such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Respectfully submitted, Blotest Pharma GmbH By its Attorney

Date: 7/2/96

Leonard Horn Reg. No. 17,200

LH:If

Enc. - American Type Culture Collection Form

BEIL282.10